

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 24.03.2010, поданное ООО «ВИПкласс», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД" по свидетельству № 274162 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака "СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД" произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.08.2004 за №274162 в отношении товаров и услуг 16, 35, 40 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ФОНДА РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ОТДЫХА И ЛЕЧЕНИЯ "СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД" (общества с ограниченной ответственностью), Россия (далее – правообладатель). Срок действия – до 16.12.2012.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД" по свидетельству №274162 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.03.2010 в связи с неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. Заявление подано в отношении товаров 16 класса МКТУ: «печатная продукция и газеты».

В заявлении указано, что лицом, подавшим заявление, осуществляется деятельность в области издания периодического печатного издания, а именно газеты «Солнечный город АНАПА». К заявлению приложены материалы [1], подтверждающие указанные сведения.

Коллегия Палаты по патентным спорам считает, что материалы [1] свидетельствуют о заинтересованности лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №274162 в отношении части товаров 16 класса МКТУ: «печатная продукция; газеты».

Правообладателем на заседаниях коллегий, состоявшихся 26.08.2010 и 11.10.2010, были представлены отзыв по мотивам заявления и материалы, свидетельствующие, по мнению правообладателя об использовании оспариваемого товарного знака. Доводы отзыва сводятся к следующему:

- начиная с 2002 года, ежегодно, правообладатель контролирует процесс выпуска каталога санаторно-курортных и оздоровительных учреждений «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД», т.е. осуществляет полный контроль над процессами: редактирования журнала, компьютерной верстки, перевода иностранных материалов;

- печатная продукция – совокупность всей издательской продукции и печатных изделий полиграфии, включающая не только книги, брошюры, журналы, газеты, но и визитные карточки, формуляры, билеты, этикетки, упаковки и пр.;

- обозначение «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД» также является частью фирменного наименования правообладателя.

В подтверждение изложенных доводов представлены следующие материалы:

- распечатка свидетельства № 274162 [2];
- копии учредительных и регистрационных документов правообладателя и ООО «ИМИДЖ-ЦЕНТР»[3];
- копии приказов о приеме на работу [4];
- копии материалов договоров аренды нежилого помещения: № 12-А от 18.12.2006, № 01 от 13.01.2006 [5];
- копия договора о сотрудничестве от 01.10.2004 [6];

- распечатка фотографии [7];
- копия договора о сотрудничестве от 10.01.2008 [8];
- копии решений учредителя от 10.10.2001 [9];
- каталоги «Солнечный город АНАПА», 2007, 2008 г.г. [10];
- копии материалов договора на подготовку и изготовление печатной продукции № 495 от 13.03.2009 [11];
- копии материалов договоров на выполнение работ: № 85 от 05.05.2007, № 49 от 18.01.2008, № 32 от 07.02.2009 [12];
- копия заявки-договора № 24/110108 от 16.01.2008 [13];
- копия приказа от 11.03.2008 [14];
- копии материалов договора на изготовление полиграфической продукции № 3 от 11.03.2010 [15].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству №274162 в силе.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 24.03.2010 включает Кодекс, Закон Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и вышеуказанные Правила.

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть

подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона.

Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке. Использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ

или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Товарный знак «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД» является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 31.03.2007 по 30.03.2010 включительно (далее – период доказывания).

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, либо другие лица, осуществляющие использование товарного знака под контролем правообладателя, использовали товарный знак "СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД" по свидетельству № 274162 в отношении товаров 16 класса МКТУ: «печатная продукция; газеты».

Проанализировав представленные правообладателем фактические данные, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правообладатель – «ФОНД РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ОТДЫХА И ЛЕЧЕНИЯ «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД» (далее – ФРиПСКОиЛ) арендует помещения, находящиеся по адресу: г. Анапа, ул. Чехова,

д. 52, для использования в качестве офиса (3-й этаж здания). Изложенное подтверждается материалами договоров [5], в частности договором № 12-А от 18.12.2006, при этом в договоре указано, что он действует с 01 января 2007 года по 31 декабря 2007 года.

Согласно договору о сотрудничестве [6], заключенному правообладателем с ООО «Имидж-Центр», которое осуществляют по заказу правообладателя деятельность по издательству каталога «Солнечный город». Согласно пункту 2 договора заказчик представляет утвержденные макеты, печатает рекламу, продвигает и распространяет журнал, а также контролирует процесс и качество печати (п. 2.4 договоров). При этом деятельность ООО «Имидж-Центр» строго ограничена обязанностью согласовывать с заказчиком все взаимоотношения с рекламодателями, макеты и финансовую стоимость услуг, и другие вопросы, связанные с изготовлением и продвижением производимого журнала (п. 3 договора). Необходимо отметить, что срок действия договора до 01.10.2012 года (п. 7 договора).

Таким образом, ООО «Имидж-Центр» осуществляло деятельность под контролем правообладателя.

Аналогичные условия предусмотрены и в договоре о сотрудничестве [8], заключенному правообладателем с ООО «Отели Юга».

Согласно информации, приведенной в каталогах [10], их печать осуществляется при содействии ФРиПСКОиЛ, при этом указано, что учредителем журнала «Солнечный город» является ООО «Имидж-Центр».

По договору № 85 от 05.05.2007 [12] ООО «Имидж-Центр» является заказчиком на осуществление работ по печати каталога «Солнечный город», исполнителем выступает ООО «Атлантис». Исполнение договора подтверждено актом, в котором указано, что заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

На сопроводительной документации [6-8, 11-13, 15] и на самих товарах [10] помещалось обозначение «Солнечный город», воспроизводящее товарный знак по свидетельству № 274162, но выполненное строчными буквами русского алфавита (заглавной буквой является только первая буква «С»). В силу того, что указанное

не меняют отличительных черт самого знака и не влияют на читаемость словесного обозначения, коллегия Палаты по патентным спорам считает данное изменение, неменяющим существа знака.

Таким образом, представленные документы свидетельствуют о надлежащем использовании товарного знака «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД» по свидетельству № 274162 в отношении товаров 16 класса МКТУ: «печатная продукция», под его контролем правообладателя.

В соответствии с договорами [11, 15] правообладатель самостоятельно заказывает у различных компаний изготовление полиграфической продукции. Так, согласно договору [11] у ООО «Веста» были заказаны подготовка и изготовление тиражной полиграфической продукции из сырья ООО «Веста». В соответствии со счетом и актом приема-сдачи работ по договору [11] по указанному договору были изготовлены и переданы правообладателю календарь настенный, визитки и каталог, при этом вся продукция была промаркирована обозначением «Солнечный город».

Материалы договора № 32 от 07.02.2009 [12] свидетельствуют о том, что правообладателем были заказаны у ООО «Эй Би Ти Групп» работы по верстке, дизайну и печати газеты «Солнечный город». Исполнение договора подтверждено актом, в котором указано, что услуги выполнены полностью и в срок, а также, что заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Оценивая использование знака, коллегия Палаты по патентным спорам исходила из перечня исследуемых товаров 16 класса МКТУ. Фактически были произведены товары: каталог, календарь настенный, визитки, газета. Помимо перечисленных видовых понятий указанные позиции могут быть соотнесены с родовым понятием: «печатная продукция». Поскольку указанные товары входят в объем правовой охраны спорного товарного знака (товары 16 класса МКТУ), то в отношении них может быть признан факт использования знака.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о надлежащем использовании товарного знака «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД» по свидетельству № 274162 в отношении товаров 16 класса МКТУ: «печатная продукция; газеты», непосредственно правообладателем.

Коллегия Палаты по патентным спорам считает необходимым обратить внимание лица, подавшего заявление на следующее. Корреспонденция, поступившая от представителя лица, подавшего заявление, 11.10.2010 с использованием средств факсимильной связи, в которой изложена просьба о переносе заседания, назначенного на 11.10.2010, не содержит подписи лица, ее составившего. В запросе от 27.09.2010, поступившем 08.10.2010, выражена просьба направить в адрес лица, подавшего заявление, возражение от правообладателя. Правилами не предусмотрено обязательное предоставление лицу, подавшему заявление, и направление в его адрес материалов по использованию товарного знака.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении заявления от 24.03.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №274162.